

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/013813

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
04.12.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
22.01.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
C25D13/22

Anmelder
EISENMANN MASCHINENBAU GMBH & CO. KG

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☒ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Haering, C

Tel. +49 89 2399-8010



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

10/587104
Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/013813

AP20 Rec'd PCT/PTO 21 JUL 2006

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(I) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur
Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-23
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-23
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-23 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V.

- 1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1 : US 5 759 371 A (WALKER ET AL) 2. Juni 1998 (1998-06-02)
 - D2 : US 2003/177978 A1 (NOBUTOH KENICHI ET AL) 25. September 2003 (2003-09-25)
 - D3 : US 5 914 022 A (LOWRY ET AL) 22. Juni 1999 (1999-06-22)
 - D4 : EP 1 270 766 A (C. UYEMURA & CO, LTD) 2. Januar 2003 (2003-01-02)
- 2 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 1
 - 2.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.
Dokument D1 offenbart ein Verfahren zur elektrophoretischen Beschichtung, wobei die Dicke der aufgetragenen Schicht durch den elektrischen Strom und den maximalen Einschaltstrom ermittelt wird. Der pH-Wert wird berücksichtigt. Dazu werden ein Strommesser und ein Rechner verwendet, um die Schichtdicke in situ bestimmen zu können.
 - 2.2 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.
 - 2.2.1 Das Dokument D2, wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart ein Verfahren zur elektrophoretischen Beschichtung, wobei die Schichtdicke auf verschiedenen Teilen des Gegenstands ermittelt / gemessen wird. Die zu beschichtete Oberfläche wird kalkuliert. Der pH-Wert, die Leitfähigkeit, der Festkörpergehalt, Zeit, Temperatur, und andere Parameter werden berücksichtigt. Dazu wird ein Rechner verwendet, der die gesamten Daten verarbeitet, und eine Nachricht an den Leiter schickt, wenn die Verfahrensbedingungen sich ausserhalb des Sollwerts befinden.
 - 2.2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem aus D2 bekannten dadurch, dass die Schichtdicke in Abhängigkeit des fließenden elektrischen Stroms und anhand des maximalen Einschaltstroms bestimmt wird.

- 2.2.3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, dass die Dicke der aufgetragenen Schicht in situ ermittelt und somit kontrolliert werden kann.
- 2.2.4 Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): D3 offenbart ein Gerät zur Bestimmung und Kontrolle der Schichtdicke in situ, in Abhängigkeit von Parametern wie Elektrodenabstand, elektrischer Strom, Beschichtungsdauer. Dabei ist die zu beschichtete Oberfläche bekannt.
- 2.2.5 Daher würde der Fachmann, ohne erfinderisches Zutun, alle in D2 und D3 offenbarten Merkmale miteinander kombinieren, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Die im unabhängigen Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung kann daher nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33 (3) PCT).

- 2.3 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. Dokument D4 offenbart eine rechnerische Methode um die Dicke einer elektrophoretisch aufgetragenen Schicht in Abhängigkeit des Potentials, der Stromstärke, der Beschichtungsdauer, der Stromleistung, und der Schichtdicke zu ermitteln, und nicht in dem die Schicht nach der Beschichtung gemessen wird.

3 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 13

- 3.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 13 im Sinne von Artikel 33(2) PCT ebenfalls nicht neu gegenüber D1 ist (siehe 2.1.).
- 3.2 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 13 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht, siehe 2.2.

4 ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 2-12, 14-23

Die Ansprüche 2-12, 14-23 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des

PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen

Zu Punkt VII.

1. Im Gegensatz zu den Erfordernissen der Regel 5.1(a)(ii) PCT ist der nächste Gegenstand der Technik (D1, D4) nicht in der Beschreibung erwähnt.
2. Tippfehler: im Anspruch 13 wird die Dicke der Lackschicht **be-**stimmt.

Zu Punkt VIII.

1. Anspruch 1 scheint unklar zu sein, weil darin nicht genau definiert wird, wie die fließende elektrische Ladung, bzw. noch wichtiger, wie die Oberfläche des Gegenstands bestimmt wird. Zumindest der Gegenstand des Anspruchs 3 soll/muss im anspruch 1 eingeführt werden.
2. Ansprüche 13 und 15 sind insofern unklar, dass:
 - der Gegenstand "nur" eingetaucht werden kann, und nicht eingetaucht wird;
 - der Gegenstand nur verbindbar ist, nicht verbunden wird;
 - der Schaltstrom nur speicherbar ist, nicht gespeichert wird.
3. Die Ansprüche 22 und 23 entsprechen nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In den Ansprüchen wird versucht, den Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren; damit wird aber lediglich die zu lösende Aufgabe angegeben.

Gegenwärtig ist nicht erkennbar, welcher Teil der Anmeldung die Grundlage für einen neuen, gewährbaren Anspruch bilden könnte. Sollte der Anmelder dennoch einen einzelnen Gegenstand als patentfähig ansehen, so sollte ein auf diesen Gegenstand gerichteter, unabhängiger Anspruch eingereicht werden.

Der Anmelderin sollte beim Einreichen geänderter Ansprüche gleichzeitig die Beschreibung an die geänderten Ansprüche anpassen. Bei der Überarbeitung der Anmeldung, insbesondere des einleitenden Teils und der Darstellung der Aufgabe oder der Vorteile der Erfindung, sollte darauf geachtet werden, dass ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 34(2)(b) PCT).